



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 231/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 10 453

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juni 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EU 996 124 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 300 10 453 wird wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EU 996 124 angeordnet.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen

„Büroarbeiten, Telekommunikation“

bestimmten Marke 300 10 453



aufgrund der für die Dienstleistungen

“Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 38:

Telekommunikation; Telekommunikationsleistungen für Dritte betreffend Telefonmarketing Inbound und Outbound, vorzugsweise auf den Gebieten Verkauf, Befragung, Vertriebsunterstützung, Neukundengewinnung, Kundenpflege, Adress-Management, Database, insbesondere im Bereich des Versicherungswesens und Finanzwesens.

Klasse 41:

Veröffentlichung und Herausgabe von Handbüchern, Broschüren und anderen Schulungsmaterialien, betreffend Telefonmarketing und EDV-Telemarketing-Arbeitsplätze im Netzwerk.

Klasse 42:

Projektierung, Projektleitung und Projektabwicklung von Call-Center-Konzeptionen und deren Ausstattung mit spezieller EDV-Software; Entwicklung von EDV-Geräten und deren Teilen sowie Peripherietechnik für die Erstellung von EDV-Telemarketing-Arbeits-

plätze im Netzwerk; Entwicklung von EDV-Programmen für Telekommunikationsleistungen als Telefonmarketing Inbound und Outbound auf den Gebieten Verkauf, Befragung, Vertriebsunterstützung, Neukundengewinnung, Kundenpflege, Adress-Management, Database, insbesondere im Bereich des Versicherungswesens und Finanzwesens; Beratung im Bereich des Gesundheitswesens, insbesondere Beratung von Versicherten, Ärzten und Apothekern, Krankenhäusern, Versicherungen, Arzneimittelherstellern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, staatlichen Dienststellen und anderen Gruppen des Gesundheitswesens in Fragen von Therapien und Arzneimittelversorgung; Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitsmanagementprogrammen und integrierten Versorgungskonzepten für Patienten; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

am 14. Juli 2000 eingetragenen Marke EU 996 124

FLEXITEL

am 11. Juni 2001 Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 12. Juni 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der Telekommunikationsdienstleistungen identisch seien. Die jüngere Marke halte jedoch von der älteren einen ausreichenden Abstand ein, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. In schriftbildlicher Hinsicht ergebe sich dies bereits aus der Abbildung der Blume in der angegriffenen Marke. Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr sei nicht zu

befürchten. Der Wortfolge „Flexi Bell“ käme keine prägende Bedeutung innerhalb der angegriffenen Marke zu, so dass sich der Verkehr nicht ausschließlich an der Wortfolge orientiere. Soweit ein Teil des Verkehrs lediglich die Wortbestandteile beachte, erwiesen sich die klanglichen Differenzierungen der sich gegenüberstehenden Buchstabenfolgen ebenfalls als ausreichend. Dies gelte insbesondere deshalb, weil das in der Widerspruchsmarke enthaltene Element „TEL“ auf dem hier einschlägigen Dienstleistungssektor ein ohne weiteres verständlicher sachlicher Hinweis auf Telekommunikation sei, während mit der Wortfolge „Flexi Bell“ auf den Begriff „flexibel“ angespielt werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen identisch bzw. hochgradig ähnlich seien. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei jedenfalls als zumindest durchschnittlich im Zusammenhang mit den hier einschlägigen Dienstleistungen zu bewerten. Insbesondere sei eine klangliche Ähnlichkeit zu bejahen, wobei in diesem Zusammenhang der grafische Bestandteil in der angegriffenen Marke ohne Bedeutung sei. Die sich gegenüberstehenden Zeichen unterschieden sich lediglich hinsichtlich der Sprenglaute „B“ und „T“ welche in der deutschen Sprache sehr ähnlich ausgesprochen würden. Somit wiesen die sich gegenüberstehenden Wortbestandteile eine identische Vokalfolge und eine identische Silbenfolge auf.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich weder vor der Markenstelle noch vor dem Bundespatentgericht in der Sache geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Der Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Dienstleistungen ab, wobei von dem Fall eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (EuGH GRUR Int 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH aaO - Lloyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Dienstleistungsähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRspr vgl BGH GRUR 2000, 603 - Cetof/ETOP). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Nachdem Benutzungsfragen hier nicht einschlägig sind, ist für die Frage der Ähnlichkeit der Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen. Die Dienstleistung „Telekommunikation“ ist in beiden Marken identisch enthalten. Die Dienstleistung „Büroarbeiten“ befindet sich im hochgradigen Ähnlichkeitsbereich mit verschiedenen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke insbesondere Telekommunikationsleistungen für Dritte auf den Gebieten Kundenpflege, Adress-Management.

Mangels anderweitiger Anhaltspunkte geht der Senat im vorliegenden Fall von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Allein der beschreibende Anklang der Nachsilbe „TEL“ bezüglich „Telekommunikation“ in der Widerspruchsmarke vermag eine Kennzeichnungsschwäche nicht zu begründen, wobei für die angesprochenen Verkehrskreise, hier neben Fachkreisen teilweise auch das allgemeine Publikum, kein Grund dafür besteht, diesen Bestandteil aus der Marke abzutrennen.

Die angegriffene Marke hält bei dieser Ausgangslage den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Dabei ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil „Flexi Bell“ geprägt wird, denn beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen misst der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (stRspr vgl BGH GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn das Bild durch seinen Umfang und seine kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird oder jedenfalls eine so prägende Wirkung entfaltet, dass es von einem beachtlichen Teil des Verkehrs als eigenständiger Herkunftshinweis aufgefasst wird. Dafür gibt es im vorliegenden Fall keine ausreichenden Anhaltspunkte. Die angegriffene Marke weist eine in weiß/gelb gehaltene Blüte

auf, von der einzelne Blätter abgerissen sind. Diese Blüte befindet sich im Hintergrund des Wortanfangs und wird teilweise von den Buchstaben „FL“ verdeckt.

Gegenüber stehen sich in klanglicher Hinsicht insoweit somit die Wörter „Flexi Bell“ und „FLEXITEL“, die sich lediglich dahingehend unterscheiden, dass sich in der Wortmitte ein „B“ bzw „T“ befindet und dass die angegriffene Marke am Wortende den doppelten Mitlaut „l“ enthält. Zwar hat die Markenstelle insoweit zutreffend ausgeführt, dass die angegriffene Marke einen beschreibenden Anklang im Hinblick auf das deutsche Fremdwort „flexibel“ enthält, dies allein vermag jedoch einer klanglichen Verwechslungsgefahr nicht entgegenzustehen. Denn beide Marken stimmen sowohl hinsichtlich ihrer Silbenzahl als auch hinsichtlich des Betonungsrhythmus vollständig überein. Insbesondere bei telefonisch erteilten Aufträgen kann die klangliche Abweichung in einem Konsonanten in der Mitte der dreisilbigen Begriffe eine Verwechslungsgefahr nicht sicher ausschließen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

CI